

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Applicant's or agent's file reference P 43854 WO | FOR FURTHER ACTION | | See item 4 below |
| International application No. PCT/EP2005/001857 | International filing date (<i>day/month/year</i>) 23 February 2005 (23.02.2005) | Priority date (<i>day/month/year</i>) 25 February 2004 (25.02.2004) | |
| International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237 | | | |
| Applicant HANSGROHE AG | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------|---------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------|--|--------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------|---|
| 1. | This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheet. In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <p>This report contains indications relating to the following items:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">Box No. I</td> <td style="width: 60%;">Basis of the report</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. I | Basis of the report | <input type="checkbox"/> | Box No. II | Priority | <input type="checkbox"/> | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability | <input type="checkbox"/> | Box No. IV | Lack of unity of invention | <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement | <input type="checkbox"/> | Box No. VI | Certain documents cited | <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. VII | Certain defects in the international application | <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. VIII | Certain observations on the international application |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. I | Basis of the report | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Box No. II | Priority | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Box No. IV | Lack of unity of invention | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Box No. VI | Certain documents cited | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. VII | Certain defects in the international application | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. VIII | Certain observations on the international application | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland</p> <p>Facsimile No. +41 22 338 82 70</p> | <p>Date of issuance of this report 29 August 2006 (29.08.2006)</p> <p>Authorized officer Agnes Wittmann-Regis</p> <p>e-mail: pt06@wipo.int</p> |
|--|--|

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/SA/220



SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/SA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/SA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/001857

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
23.02.2005

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
25.02.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
E03C1/04

Anmelder
HANS GROHE AG

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☒ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/SA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/SA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/SA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Leher, V

Tel. +49 89 2399-7352



**SCHRIFTLICHER BESCHIED DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/001857

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/001857

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(I) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur
Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

| | |
|---------------------------|--|
| Neuheit | Ja: Ansprüche 7,8,10-12 Nein: Ansprüche 1-6,9 |
| Erfinderische Tätigkeit | Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-12 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit | Ja: Ansprüche: 1-12 Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
DER INTERNATIONALEN
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001857

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(II) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Dokumente

In diesem Bescheid sind folgende Dokumente erstmals genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1 = FR-A-2651814

D2 = DE-U-9001977

D3 = US-A-3737107

D4 = AT-U-006137

2. Unabhängiger Anspruch 1, Mangel an Neuheit, Artikel 33(2) PCT

Für den unabhängigen Anspruch 1 wird **D1** als nächstliegender Stand der Technik angesehen.

D1 offenbart (vgl. Seite **B**, Zeilen **C**; Figur) eine Brausenordnung, mit einem flachen Profil P,C, dessen Rückseite (siehe C) zur Anlage an einer Wandoberfläche ausgebildet ist (siehe Fig. 3), einer Unterputzarmatur H,V, die im Bereich der Rückseite des Profils angeordnet ist, von dem Profil P,C abgedeckt ist und von der Vorderseite des Profils aus betätigbar ist (siehe K), sowie mit mindestens einer Brause D.

Somit ist die in Anspruch 1 beschriebene Merkmalskombination aus Dokument **D1** bereits bekannt. Demnach erfüllt Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT nicht, weil sein Gegenstand nicht neu ist.

Ferner offenbart das Dokument **D2** ebenfalls die in Anspruch 1 beschriebene Merkmalskombination (s. Fig. 11-14):

Flaches Profil 90, Unterputzarmatur 72,76,78,80,82,84,100,102, betätigbar über 94 (Handrad) und 96 (Umschaltpanel), Brause 112.

Demnach erfüllt Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT auch gegenüber **D2** nicht.

3. Abhängige Ansprüche 2-12

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 12 enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie rückbezogen sind, zu einem, unter Bezug auf die im vorliegenden Verfahren bisher genannten Entgegenhaltungen, neuen bzw. auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen.

Die Gründe hierfür sind, daß die zusätzlichen Merkmale dieser Ansprüche

- entweder bereits aus Dokument **D1** oder **D2** bekannt sind

(Anspruch 2: s. D1, Seite 2, Zeile 14-17; D2: s. Fig. 12;

Anspruch 3: D1: Unterputzkasten T;

Anspruch 4: D1: Fig. 7;

Anspruch 5: D1: Fig. 3 und 7;

Anspruch 6: D1: s. K; D2: s. Fig. 12, Elemente 94,96,98;

Anspruch 9: D2: 14, Fig. 5, 6).

- oder als eine naheliegende Kombination von Merkmalen aus den in der vorliegenden Anmeldung vorhandenen Dokumenten des Standes der Technik (insbesondere **D3** und **D4**) hervorgehen oder geringfügige bauliche Änderungen betreffen, die im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt (Anspruch 7, 8, 10-12).

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

1. Die **Beschreibung** ist an die einzureichenden Ansprüche **anzupassen**. Bei der Überarbeitung der Anmeldung, insbesondere des einleitenden Teils einschließlich der Darstellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte darauf geachtet werden, daß kein Sachverhalt hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 34.2.b PCT).

2. Um die Erfordernisse der Regel 5.1.a.ii PCT zu erfüllen, sind in der Beschreibung die Dokumente **D1** und **D2** zu nennen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden und die der Erfindung zugrunde liegende **Aufgabe** ist so darzustellen, daß sie verstanden werden kann, weil die erfinderische Tätigkeit in dem Schritt von der technischen Aufgabe zu ihrer **Lösung** gesehen werden kann und die Bestimmungen der Regel 5.1.a.iii PCT verlangen, daß in der Beschreibung darzulegen ist, inwiefern die Erfindung als Lösung einer technischen Aufgabe anzusehen

ist.

Wenn also die Erfordernisse der obengenannte Regel weder durch die ursprüngliche Beschreibung noch durch die auf Verlangen nachgereichte Änderung erfüllt werden, ergibt sich daraus, daß eine Erfindung im Sinne des Artikels 33 PCT nicht vorliegt.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. Mangel an Klarheit, Artikel 6 PCT:

In den Ansprüchen 2, 3, 6, 11, 12 wird die Armatur genannt, die zuvor nicht definiert wurde. Es wird vorgeschlagen, diesen Begriff durch "Unterputzarmatur" zu ersetzen (siehe auch Regel 10.2 PCT). Aus dem Wortlaut von Anspruch 8 geht nicht eindeutig hervor, auf welchen Satzteil sich "und/oder" bezieht ("durch das Innere des Profils" oder durch einen ... Kanal").

2. Um die Erfordernisse der Regel 6.3.b PCT zu erfüllen, sollte der unabhängige Anspruch 1 in **zweitelliger** Form abgefaßt werden; diejenigen Merkmale, die in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören (siehe Dokument **D1**), sind in den Oberbegriff aufzunehmen.

Allgemein

1. Um das weitere Prüfungsverfahren zu beschleunigen, wird der Anmelder gebeten, mit seiner Antwort aufzuzeigen, welche Teile der ursprünglichen Anmeldung als Grundlage für Änderungen dienen.
2. Der Anmelder wird gebeten, die Änderungen auf Austauschseiten wie in Regel 66.8 a) PCT vorgeschrieben einzureichen.
3. Der Anmelder wird außerdem darauf hingewiesen, daß infolge der Regel 66.8 a) PCT der Prüfer im PCT-Verfahren keinerlei auch noch so geringfügige Änderungen vornehmen darf.